

artikel van Grosheide, die schrijft: 'De vraag of iets gelijkt op of overeenstemt met iets anders zal fenomenologisch niet anders worden beantwoord ten aanzien van warenmerken dan ten aanzien van literaire teksten' en 'De juridische dogmatiek eist echter dat wat fenomenologisch hetzelfde effect teweegbrengt: verwarring bij de waarnemer, rechtens uit een wordt gelegd al naar gelang sprake is van een merkenrechtelijke dan wel een auteursrechtelijke benadering.' Hij vindt het dan ook niet goed begrijpelijk 'waarom Verkade die integratie van inbreukcriteria lijkt voor te staan, zo apodictisch en zonder argument A-G Asser en de Hoge Raad bijvalt in hun categorische afwijzing van verwarring als (element van de) inbreukmaatstaf in het auteursrecht.'

Nu, na het voor Grosheide alvast gedeeltelijk toch zo bevredigende Elwood-arrest komt hij hierop terug met de volgende uitspraak:²⁵ 'Theorie en praktijk van het intellectuele eigendomsrecht laten zien dat steeds vaker sprake is van geïntegreerde behandeling van auteursrecht en merkenrecht.' Hij wenst 'reflectie op de traditionele manier waarop de verschillende deelgebieden van het intellectuele eigendomsrecht, in casu het auteursrecht en het merkenrecht, van elkaar plegen te worden onderscheiden. Houdt die traditionele benadering nog steeds stand? Gelezen het Decaux/Mediamax-arrest is dat onveranderlijk de opvatting van de Hoge Raad: verwarring is bijvoorbeeld geen onderdeel van de auteursrechtelijke inbreuktoets maar een criterium uit het merkenrecht. Bij de gestage uitbreiding van auteursrechtelijk te beschermen objecten komt echter de vraag op waarom verwarring niet zou mogen bijdragen aan het oordeel of sprake is van nabootsing'. Ter vergadering van de Vereniging voor Auteursrecht op 27 oktober 2006 hield Grosheide zijn pleidooi voor 'samengroeiing van auteurs- en merkenrecht'. Het voorstel viel hier echter als een baksteen.

Kortom, de strijd om verdere verknoedeling van auteurs- en merkenrecht gaat door na het Elwood-arrest. Zal de Hoge Raad bezwijken voor deze verdere verlokking van het fenomenologische sirenenlied? Ik wil hopen dat de Hoge Raad integendeel op zijn in het Elwood-arrest gezette eerste schrede zal terugkeren en dit arrest zal verwijzen naar de rommelzolder. Eén wankel, doch net voldoende gezicht reddend, middel hiertoe zou kunnen zijn een nieuwe redenering van de Hoge Raad dat hij het in het Elwood-arrest niet zo slecht bedoeld heeft als het er staat. Dat hij slechts hypothetischerwijs is ingegaan op de suggestie van Benetton dat merkenrechtelijke verwording bij analogie kan worden toegepast op het auteursrecht, en dat de Raad slechts bedoeld heeft uit te drukken dat ook binnen deze analogie Benetton geen been heeft om op te staan. Met een dergelijke 'exit strategy' zou de Hoge Raad ons allen, met uitzondering dan van de twee hier zo veelvuldig aangehaalde schrijvers, alsnog gelukkig kunnen maken.

Amsterdam, november 2006

Verwatering, 'verknoedeling' en verandering van wezenlijke waarde: reactie op het artikel van prof. mr. H. Cohen Jehoram

Prof. mr. D.J.G. Visser

Inleiding

De bijdrage van prof. mr. H. Cohen Jehoram over het naar zijn oordeel 'onbezonnen' arrest van de Hoge Raad in de zaak Benetton/G-Star over de Elwood-spijkerbroek¹ vraagt om verschillende redenen om een reactie.

Cohen Jehoram stelt dat de Hoge Raad in dit arrest de 'verwatering van werken' zou hebben erkend en spreekt daar vervolgens op de van hem bekende wijze² zijn afkeuring over uit.³ Zoals hieronder zal worden aangegeven leert lezing van het arrest en de onderliggende stukken evenwel dat de Hoge Raad verwatering van werken in het bewuste arrest vermoedelijk helemaal niet heeft erkend. Cohen Jehorams bezwaren tegen het bewuste arrest ontberen dus waarschijnlijk feitelijke grondslag.

De door Cohen Jehoram bestreden 'verwatering van werken' vindt volgens hem zijn oorsprong in een 'verknoedeling' van auteurs- en merkenrecht waar hard tegen gestreden moet worden. In deze bijdrage zal worden betoogd dat deze 'verknoedeling' een vermoedelijk niet eenvoudig te bestrijden realiteit is waar een passend antwoord op moet worden gevonden. Mogelijk kan dit door enigerlei vorm van flexibiliteit in de beschermingsomvang van het auteursrecht ('verwatering van werken') te onderkennen. Daarbij zal ook nog kort worden aangegeven waarom bezwaarlijk valt in te zien dat een dergelijke benadering een groot obstakel zou zijn voor het Europese vrije verkeer van goederen.

Ten derde en ten slotte wordt in deze bijdrage ingegaan op hetgeen dat het arrest van de Hoge Raad wél belangrijk maakt en waarover prejudiciële vragen zijn gesteld: de eventuele verandering van de wezenlijke waarde van de waar in het merkenrecht⁴ tengevolge van inburgering of bekendheid.

I De Hoge Raad heeft 'verwatering van werken' niet erkend.

Noch in het arrest van de HR (rov. 3.13) noch in de conclusie van de A-G valt te lezen dat de 'verwatering van werken' wordt erkend.

Blijkens de stellingname van Benetton bij het Hof spelen de volgende schakels in een redenering die aanleiding zouden kunnen geven tot de conclusie dat G-Star haar auteursrecht door 'verwatering' verloren zou hebben:

(i) dat de Auteurswet een beroep op verlies/vermindering van auteursrechtelijke bescherming überhaupt toelaat;

¹ HR 8 september 2006, LJN AV3384, als verbeterd door HR 13 oktober 2006, LJN AZ0095, Benetton Group Spa tegen G-Star International B.V.

² 'Le style est l'homme même' (Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, 'Discours sur le style', 25 augustus 1753, zie: http://hypo.ge.ch/athena/buffon/buf_disc.html).

³ De 'verwatering van werken' wordt gekwalificeerd als een 'uniek monstrem'. Daarmee wordt 'verwatering van werken' toegevoegd aan de rij van andere door Cohen Jehoram gepercipieerde 'unieke monstra' waarmee Nederland weer eens 'de risee dreigt te worden van Europa en de rest van de wereld', zoals: de geschriftenbescherming, de formulering van art. 13a Aw, het niet opnemen van de dристappentoets in de Auteurswet en, meest recent, de erkenning van de geur als werk.

⁴ In de zin van art. 3 lid 1 sub e, eerste streepje van de Merkenrichtlijn, art. 2 lid 2 BVIE (art. 1 lid 2 BMW (oud)).

²⁵ In een inleidende notitie op de in de Vereniging voor Auteursrecht op 27 oktober 2006 gehouden studiemiddag 'Op de grens van auteurs- en merkenrecht'.

(iia) dat daarvan sprake is als de auteursrechthebbende (i.c. G-Star) niet optreedt tegen navolging door derden;
(iib) dat daarvan óók sprake is als de auteursrechthebbende (i.c. G-Star) het werk zelf zou verwateren door gebruik in andere broeken dan de Elwood.

Ook voor Benetton was duidelijk dat naast schakel (i) ook toepasselijkheid van (iia) of althans (iib) essentieel was.

Het Hof heeft zich uitgelaten over schakels (iia) en (iib): (iia) werd voldoende weersproken geacht. Punt (iib) werd niet relevant geacht, kort gezegd met de redenering dat een auteur niet zijn eigen werk kan verwateren. Het hof hoefde dus aan schakel (i) niet toe te komen.

Blijkens rov. 3.13 is in cassatie schakel (iia) niet eens meer aan de orde, terwijl blijkens rov. 3.13, laatste volzin, schakel (iib) faalt 'alleen al omdat zonder nadere toelichting, die Benetton niet heeft gegeven, niet valt in te zien dat van verwatering in de hier bedoelde zin sprake zou kunnen zijn indien uitsluitend de maker van een werk zelf de daarin tot uitdrukking komende stijlelementen in andere werken bezigt'.

Hieruit volgt: dat de HR zich wél – en wel: negatief – heeft uitgelaten over schakel (iib), en daarin geoordeeld dat in elk geval – als regel – 'zelfverwatering' onvoldoende is voor beperking van auteursrechtelijke aanspraken. Ook de Hoge Raad hoefde dus aan schakel (i) (en schakel (iia)) niet toe te komen.

Hieruit volgt echter allerm minst dat de HR zich ook heeft uitgesproken over de houdbaarheid van schakel (iia) (iia was in cassatie niet eens aan de orde) en schakel (i). Doordat de 'ketting' reeds via schakels (iib) en (iia) kon worden doorgesnoept, behoefde de Hoge Raad aan schakel (i) niet toe te komen.

Zo werkt dat nu eenmaal in cassatie. De Hoge Raad had er mogelijk in een obiter dictum iets over kunnen zeggen, maar heeft dat niet gedaan. Alle reden dus om aan te nemen dat het arrest Bigott/Doucal,⁵ waaruit volgt dat verwatering van werken nu juist niet kan, nog steeds geldt. En dus geeft het arrest in de zaak Benetton/G-Star geen enkele reden voor Cohen Jehoram om zich zo druk te maken. Zijn artikel is zelfs misleidend te noemen, voor zover hij de lezers wil doen geloven dat het anders zou zijn (om zich daar vervolgens boos tegen af zetten).

II De onderlinge afstemming ('verknoodeling')

Toch is er wel reden om in te gaan op hetgeen Cohen Jehoram te berde brengt over de verwatering van werken en de door hem genoemde 'verknoodeling' van auteurs- en merkenrechten. Ik begrijp dat hij met 'verknoodeling'⁶ bedoelt het verschijnsel dat inbreukcriteria en beschermingsomvang van verschillende IE-rechten (in de praktijk) heel dicht bij elkaar komen te liggen of zelfs samenvallen. Iedereen die in de IE-praktijk actief is weet dat deze 'verknoodeling' een realiteit is en dat deze zich niet beperkt tot het auteurs- en het merkenrecht. Alle beschermingsregimes die betrekking kunnen hebben op vormgeving raken steeds meer 'verknoodeld', of, minder negatief uitgedrukt: raken onderling op elkaar afgestemd. Het auteursrecht, het merkenrecht, het modellenrecht en de slaafse nabootsings-

bescherming worden in de praktijk bij elkaar genomen wanneer bescherming wordt gezocht voor vormgeving. Vervolgens wordt gekeken welk regime in een concreet geval de meeste kansen biedt of de minste problemen oplevert en daar wordt dan primair een beroep gedaan, met vaak subsidiair één, twee of drie van de andere rechten er achteraan. De rechter die een beweerdelijk inbreukmakend voorwerp wil verbieden kiest daarvoor het recht dat in het betrokken geval met de eenvoudigste motivering kan worden toegepast. Niet zelden gooit ook de rechter verschillende rechten op één hoop en wijst de inbreukvordering met één formulering toe of af.

De onderlinge afstemming van het auteurs- en het modellenrecht

Een duidelijk voorbeeld van verknoodeling vormt de zaak Decaux/Mediamax.⁷ De zaak had zoals bekend betrekking op houders voor reclameborden. Het Hof kwam na bespreking van een aantal verschillen tussen de wederzijdse houders tot de conclusie dat op grond van die verschillen, in samenhang beschouwd, de totaalindrukken van de producten van partijen zodanig verschillend waren dat van inbreuk op auteurs- of modelrecht geen sprake was. De Hoge Raad oordeelde dat 'de door het Hof voor de onderhavige toetsing gebezigde maatstaf zowel uit auteursrechtelijk als uit modelrechtelijk oogpunt juist is'. Het Hof had het auteursrecht en het modellenrecht 'verknoodeld' en de Hoge Raad keurde dat goed.⁸

De onderlinge afstemming is het gevolg van (te veel) samenloop/cumulatie

Verknoodeling is ongetwijfeld en onvermijdelijk het gevolg van de samenloop of cumulatie van IE-rechten. De bovengenoemde vier beschermingsregimes worden in dezelfde casusposities op dezelfde feiten om dezelfde reden en met hetzelfde doel toegepast, te weten nabootsing van vormgeving tegen gaan.

De verknoodeling is zeker niet pas met Decaux/Mediamax begonnen. Het is aannemelijk dat de samenloop en de verknoodeling in Nederland zich sterk heeft ontwikkeld in de periode 1975-2003. Toen in 1975 een beroep op de slaafse nabootsing verboden werd voor tekeningen en modellen, via de zogenaamde negatieve reflexwerking van het toenmalige art. 14 lid 5 BTMW, bleek dat veel modellen niet of niet tijdig gedeponneerd waren en is de auteursrechtelijke beschermingsdrempel, in ieder geval in de lagere rechtspraak, verlaagd tot het niveau van het 'schroeven en

⁵ HR 29 december 1995, NJ 1996, 546 m.nt. DWFV.

⁶ Inmiddels is het totaalindrukken criterium in het auteursrecht geëvo-lueerd tot de Accordo/Tros formule (HR 29 november 2002, NJ 2003, 17: het komt er bij de overeenstemmingsvraag op aan 'of het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont dat de totaalindrukken die de beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt'. In het modellenrecht gaat het inmiddels om de vraag of het beweerdelijk inbreukmakende model 'bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt'. In de praktijk maakt het vermoedelijk weinig of niets uit: het blijft de 'totaalindruk' van de betrokken feitenrechter die de doorslag geeft, in alle vormgevingsbeschermingsregimes. Als de feitenrechter daarbij maar de nodige lip-pendienst bewijst aan de wettelijke c.q. door de HR of het BenGH of het HvJEG geformuleerde criteria, gaat hij, gezien door de cassatiebril, uit van een juiste of niet onjuiste rechtsopvatting, en zal zijn oordeel zelden of nooit onbegrijpelijk zijn.

⁵ HR 16 april 1999, NJ 1999, 697 m.nt. P.B. Hugenholtz, AMI 1999, p. 148 m.nt. Cohen Jehoram, IER 1999, nr 29, p. 161 m.nt. FWG (Bigott/Doucal).

⁶ Het woord komt niet voor in *Van Dale*.

moeren'-auteursrecht.⁹ Op 1 december 2003 werd de negatieve reflexbepaling uit de BTMW geschrapt en kon weer worden uitgeweken naar de slaafse nabootsing. Het 'schroeven en moeren'-auteursrecht was inmiddels evenwel een wijdverbreid fenomeen geworden.

In diezelfde periode en vermoedelijk deels om dezelfde reden maakte het vormmerk een sterke groei door. Bij gebrek aan een (tijdig) gedeponiseerd model en omdat de gang naar de slaafse nabootsing was afgesloten werd (naast het auteursrecht) steeds vaker het vormmerk ingeroepen. Na Burberrys II¹⁰ kon in de Benelux bij wijze van spreken alles een (vorm)merk zijn.¹¹ Het merkenrecht had bovendien het voordeel dat men zich op het destijds voor alle merken geldende ruime associatie-inbreuk criterium kon beroepen. Nadeel van het merkenrecht is dat het kan verwateren. Dat gegeven leidde tot de andere belangrijke zaak die de samenloop, de verknoodeling en de (on)mogelijkheid van 'verwatering van werken' op de kaart heeft gezet: Bigott/Doucal.

Het Bigott/Doucal arrest leert ons dat onbeperkte samenloop tussen auteursrechtelijke en merkenrechtelijke bescherming op twintig jaar oude sigarettenpakjes tot het op zijn minst opmerkelijke resultaat kan leiden dat de uitmonstering van het pakje merkenrechtelijk volledig is verwaterd, omdat veel pakjes er inmiddels zo uit zien, maar auteursrechtelijk nog recht overeind staat, zodat een verbod op basis daarvan daarom zonder meer mogelijk is. Naar aanleiding daarvan is wel gesuggereerd dat er misschien aanleiding was om te komen tot zoiets als 'verwatering van werken'.¹²

In een ideale IE-wereld

In een ideale IE-wereld zou Cohen Jehoram gelijk hebben dat verwatering van werken anathema is.

In een ideale IE-wereld zou er alleen auteursrecht rusten op die werken van letterkunde, wetenschap of kunst waarvoor de Auteurswet blijkens haar wortels bedoeld is. Daartoe behoren geen objecten als confectiespijkerbroeken, laat staan op basis van een laagdrempelige invulling van het werk-karakter. Deze stelling laat zich eenvoudig bewijzen doordat, als het anders zou zijn, er nooit (zo lang) gelobbyd en gezeurd zou zijn over een beschermingsmogelijkheid via het modellenrecht: daaraan bestond dan immers geen behoefte. In een ideale IE-wereld is er geen plaats voor auteursrecht op een confectiespijkerbroek, laat staan voor een bescherming van een in 2006 op de markt gebrachte hippe spijkerbroek tot het jaar 2131.¹³

In een ideale IE-wereld zou de ontwerper van een hippe spijkerbroek natuurlijk tijdig een modeldepot hebben verricht en zouden marktpartijen als Benetton, H&M, Zara en

HEMA altijd nog tot 2031 wachten alvorens een spijkerbroek op de markt te brengen die geen andere algemene indruk wekt.

De echte wereld

Zo werkt het in de echte wereld dus niet. Quaadvlieg heeft in zijn artikel de realiteit en het probleem blootgelegd dat het goed mogelijk is dat name trendsettende ontwerpen ruim voor 2031 en zeker voor 2131 kunnen zijn 'verwaterd' tot een onbeschermde stijl.¹⁴ Quaadvlieg's eerste bijdrage hierover was een reactie op het arrest Decaux/Mediamax.¹⁵ Asser en Verkade merken als A-G resp. als annotator bij Decaux/Mediamax op dat het niet alleen voor studenten, maar ook voor rechtzoekenden, advocaten en rechters misschien handig zou zijn als zij in dezelfde casus ongeacht het toepasselijke juridische regime zoveel als mogelijk voorzien zouden worden van dezelfde beoordelingscriteria. Grosheide¹⁶ haakt daarbij aan in zijn artikel over zwakke werken, waarin ook een verhelderende schets wordt gegeven van de echte wereld.

Daar lijkt mij niet veel bezwaar tegen kunnen bestaan, integendeel. Cohen Jehoram maakt wel bezwaar: dat is verknoodeling! 'Verknoodeling' is evenwel niet meer dan een kwalificatie (met een kennelijk door Cohen Jehoram bedoelde negatieve bijklank). In Leiden leerde ik evenwel dat *kwalificaties* geen *argumenten* zijn, en de juistheid van die les wordt voor mij door de stellingname van Cohen Jehoram weer eens bewezen.

Hierboven heb ik 'verknoodeling' als een wat mij betreft neutrale kwalificatie gebruikt, en tevens *argumenten* gegeven waarom daarvoor juist goede redenen zijn. Het is overigens beter om als dit debat, hopelijk zakelijk, wordt voortgezet, af te zien van potentieel stemmingmakende kwalificaties. Een neutrale kwalificatie kan bijv. luiden: 'het gezichtspunt van interne rechtsvergelijking'.¹⁷

In het bovenbesproken arrest Bigott/Doucal wordt de kwestie door de Hoge Raad verder op scherp gesteld: cumulatie tussen auteurs- en merkenrecht is, kort gezegd, onbeperkt mogelijk en originaliteit (en beschermingsomvang?) van auteursrechtelijke werken moet volledig worden beoordeeld naar het moment van schepping van het werk. Annotator Hugenholtz zet vraagtekens bij de consequenties van de combinatie van deze twee aannames. Vervolgens verschijnt de term en de eventuele figuur van de 'verwatering van werken' ten tonele.

Kern van de kritiek

Als ik het goed zie komt de kritiek van Cohen Jehoram op alle suggesties en gedachten van Asser, Verkade, Quaadvlieg, Grosheide, Hugenholtz en anderen erop neer dat zij blijken geven van een 'uiterst instrumentele opvatting van het recht'. 'Met een 'integratie' van rechtsgebieden komt men zo inderdaad altijd wel tot het 'beoogde resultaat'. 'Om het 'beoogde resultaat' te bereiken opene men de hele juridische gereedschapskist en kiese daaruit het meest geëigende

⁹ Term van Quaadvlieg, zie zijn noot bij Hof Den Haag 3 februari 2000, AMI 2001, nr. 1, p. 48, (Slagboom Electric/Koz Products).

¹⁰ BenGH 16 december 1991, NJ 1992, 596 m.nt. DWFV, IER 1992, p. 57 m.nt. SdW (Burberrys II).

¹¹ Dit bracht annotator Verkade destijds tot de uitspraak: 'Het komt erop neer dat voor een merk niet nodig is dat de ondernemer er een merk in zag, noch dat de consument er een merk in ziet. Het is voldoende als de advocaat en vervolgens de rechter er maar een merk in willen zien'.

¹² Voor zover ik weet gebeurde dat voor het eerst tijdens een niet gepubliceerde CIER-lezing met de titel 'verwatering van werken' op 18 oktober 2000 in Utrecht.

¹³ Ervan uitgaande dat de hippe en dus jonge ontwerper nu hoogstens dertig is en vijftientig jaar oud wordt, + zeventig jaar PMA = 2131.

¹⁴ Quaadvlieg, 'Baanbrekende ontwerpen en vrijheid van stijl: het dilemma van de trendsetter in het auteursrecht', BIE 2004, p. 488.

¹⁵ Quaadvlieg, 'Een stijlloze totaalindruk', AMI 1996, p. 195.

¹⁶ Grosheide, 'Zwakke werken', in: *Intellectuele Eigenaardigheden* (Bremerbundel), p. 121.

¹⁷ Vgl. A.G. Maris 'Dwanglicenties in dwarsverband', BIE 1985, p. 207 (Album Amicorum Helbach).

instrument, monumentenrecht, arbeidsrecht of merkenrecht of welk rechtsgebied ook. De keuze is onbeperkt. Het recht dient blijkbaar om de wensen van de vindingrijke gebruiker ervan 'rechtsom of linksom' te vervullen'. Aldus Cohen Jehoram, die het daar duidelijk niet mee eens is.¹⁸ Monumentenrecht en arbeidsrecht hebben er natuurlijk weinig mee te maken, maar die gereedchapskist is er inderdaad en naast het merkenrecht zitten daar inderdaad tenminste het auteursrecht en het (geregistreerde én het ongeregistreerde gemeenschaps)-modellenrecht en de onrechtmatige daadsbescherming in.

De IE-advocaat kiest uit die gereedchapskist 'het meest geëigende instrument' om het door hem beoogde resultaat te bereiken. Het maakt hem niets uit welk instrument dat is en het liefst gebruikt hij ze voor de zekerheid allemaal. Dat is ook zijn taak. Uit de context van de in de vorige alinea geciteerde woorden van Cohen Jehoram maak ik op dat hij daar geen moeite mee heeft. Maar hij heeft blijkbaar wel moeite met de IE-advocaat aan de andere kant, of de rechter, die óók, en nog een niveau dieper, in die gereedchapskist duikt, waar meer gespecialiseerde instrumenten zoals samenloop, reflexwerking en interne rechtsvergelijking zijn te vinden. Cohen Jehorams diskwalificatie gaat voorbij aan de in rechtspraak en wetenschap erkende toelaatbaarheid van argumentatie vanuit die diepere lagen uit de gereedchapskist, en ook in IE-context meer dan eens met succes.

Het is aan de rechter en *a fortiori* aan de wetenschap om te blijven opletten of de over en weer gekozen instrumenten niet worden misbruikt, oftewel leiden tot een naar objectieve maatstaven 'in de echte wereld' ongewenst resultaat. Juist vanwege de vindingrijkheid van de advocaten om 'linksom of rechtsom' het door hen gewenste resultaat te bereiken, is het de taak van de rechter en van de wetenschap om te blijven nadenken of die resultaten steeds wel wenselijk zijn: net zo goed bij argumenten van advocaten aan eisende zijde als bij advocaten aan verwerende zijde.

Dat betekent ook dat moet worden gesproken over de eventuele wenselijkheid om bepaalde door eisers ingezette instrumenten bij te vijlen om onwenselijke scherpe kantjes eraf te halen. Dat kun je 'uiterst utilistisch' noemen, of kortweg praktisch, maar het is m.i. wat rechtspraak en wetenschap vooral door het streven naar rechtvaardigheid geboden is. Ik herhaal overigens dat kwalificaties (hier 'uiterst utilistisch' of 'praktisch') geen argumenten zijn.

Alternatieven

Uiteraard zou het ook een mogelijkheid zijn om de verknoeding terug te dringen door de samenloop terug te dringen, bijvoorbeeld door de auteursrechtelijke drempel (fors) te verhogen. Nu de slaafse nabootsing in volle glorie terug is, kunnen – uitgaande van instemming met die aloude leer van de Hoge Raad – daar immers geen 'ongelukken' meer door ontstaan. (Juist omdat die slaafse nabootsing terug is en omdat in het modellenrecht inmiddels het vereiste van 'eigen karakter' is geïntroduceerd dat in Nederland nauwelijks lager lijkt dan het eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel, leidt het modellenrecht in Nederland nog steeds een zieltogend bestaan). Er is weinig reden om aan te

nemen dat dit snel gaat veranderen.¹⁹ Ook zou men strenger kunnen zijn bij het accepteren van vormmerken. Op Europees niveau is men daar hard mee bezig.

Moeilijk probleem

Het nadenken over de mogelijkheid van verwatering van werken is een andere benadering.

Natuurlijk zal er veel weerstand bestaan tegen de ultieme consequentie, de totale verwatering en daarmee het verval van auteursrechten. Die weerstand bestaat in het merkenrecht overigens evenzeer: een afname van beschermingsomvang wegens verwatering aannemen, daar willen rechters nog wel aan, maar het totale verval van de merkrechten op Spa, Aspirine of Luxaflex dat is toch wel erg sneu en 'oneerlijk'.²⁰ Het treft namelijk commercieel gezien als het ware de meest succesvolle merken. Hetzelfde geldt voor de immens succesvolle werken / ontwerpen zoals de inmiddels weer alom populaire (varianten op de) zwevende buizenstoel van Mart Stam uit 1927²¹ en, meer recent, de TripTrapp-stoel. Verwatering tot nul, waarbij ook de één op één kopie niet meer verboden kan worden, gaat vermoedelijk (veel) te ver.²² Maar waar leg je dan de grens? Het is een moeilijk probleem dat Quaedvlieg²³ fraai schetst en het verdient daarom zeker *serieuze* aandacht van de wetenschap.

Het buitenland

Zoals meestal eindigt de kritiek van Cohen Jehoram met de stelling dat Nederland 'volledig uit de pas' zou lopen met de rest van de wereld en dat daarmee een obstakel voor het Europese vrije verkeer van goederen zou ontstaan. Hij laat echter na om aan te geven of samenloop-problemen, die de oorzaak vormen van de verknoeding, in het buitenland in dezelfde mate bestaan en hoe daar eventueel mee wordt omgegaan. In het Verenigd Koninkrijk heeft, om maar wat te noemen, altijd de common law 'tort' van 'passing off' bestaan, in Duitsland is een beroep op het UWG altijd mogelijk gebleven en in België bestaat de 'Wet op de handelspraktijken'. Bovendien ligt de auteursrechtelijke drempel, in de vorm van de 'Gestaltungshöhe', voor industriële vormgeving aanzienlijk hoger dan bij ons. Situaties blijven daarom moeilijk te vergelijken.

¹⁹ Hoewel goed verdedigbaar is dat de manier waarop de (in de tijd onbeperkte) slaafse nabootsings-bescherming momenteel in Nederland wordt toegepast in strijd is met (met name) de door de invoering van het driejarige ongeregistreerde gemeenschapsmodel beoogde harmonisatie. Er is een procedure tot aan het HvJ EG voor nodig om dat vast te stellen, waarbij een rechterlijke instantie bereid gevonden moet worden om de relevante prejudiciële vraag te stellen.

²⁰ Tot 1970 gold hier te lande ook de ijzeren regel van 'eens merk, altijd merk'.

²¹ Zie hierover: O. Macel, 'Der Freischwinger, vom Avantgardeentwurf zur Ware' diss. Delft 1992: 'Het onderwerp van dit proefschrift is de achterpootloze stoel, een inventie van de Nederlandse functionalistische architect Mart Stam (1899-1986) uit het jaar 1926. De stoel zonder achterpoten is tegenwoordig een alledaags verschijnsel, meestal verbannen naar de wachtkamers en kantoren, waar niemand bij stilstaat. Vijfenzestig jaar eerder was het echter anders. Het ontwerp wekte verbazing – het leek alsof men in de lucht zat. Al spoedig begrepen de vindingrijke fabrikanten, dat deze stoel een winstgevend marktproduct is. Vanaf dat moment begint een langlopende strijd om auteurs- en productierechten die in het bijzonder in Duitsland nog steeds gaande is'.

²² Zie ook Quaedvlieg, BIE 2004, p. 491, noot 30.

²³ Quaedvlieg, BIE 2004, p. 488 e.v.

¹⁸ Althans als het gaat om de verdediging tegen het verwijt van inbreuk (zie nader hieronder).

Cohen Jehoram suggereert dat in het auteursrecht na zeven richtlijnen bijna alles geharmoniseerd is. Dat geldt in ieder geval niet, zeker niet in de praktijk, voor de beschermingsdrempel en niet voor de beschermingsomvang. Daarin gaat ieder land zijn eigen gang en dat hangt deels weer samen met het feit dat de ongeoorloofde mededinging m.b.t. slaafse nabootsing bij lange na niet geharmoniseerd is.²⁴ Als er in Nederland al een 'uniek monstrum' is dat daadwerkelijke harmonisatie en het Europese vrije verkeer van goederen in de weg staat dan is het de slaafse nabootsingsbescherming en de manier waarop deze momenteel in Nederland weer zeer liberaal wordt toegepast.²⁵ Een eventuele beperking van de beschermingsomvang van ons 'schroeven en moeren'-auteursrecht door tijdsverloop valt daarbij in het niet.

III Verandering van wezenlijke waarde

Tot slot iets over wat het Benetton-G-Star-arrest wél belangrijk maakt. Het Amsterdamse hof had in casu, kort gezegd, op verkeerde gronden aangenomen dat de vormgeving van de Elwood-spijkerbroek niet van invloed is op de wezenlijke waarde van de waar in de zin van art. 2 lid 2 BVIE (art. 1 lid 2 BMW (oud)).

Het hof heeft niet vastgesteld 'dat zich niet het geval voordoet dat uiterlijk en vormgeving van de Elwood-broek door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat het [Burberrys I²⁶] arrest van het Benelux-Gerechtshof meebrengt dat wanneer vaststaat dat het publiek de waar met het als merk gedeponeerde uiterlijk vanwege die vorm aantrekkelijk vindt, de rechter tevens dient te onderzoeken of die aantrekkingskracht schuilt in de vorm als zodanig, dan wel in de omstandigheid dat het publiek waarde hecht aan die vorm omdat het een teken ter onderscheiding van de waar is. Onderzocht dient derhalve te worden of het publiek de Elwood-broek aantrekkelijk vindt om zijn uiterlijke kenmerken, los van het feit dat dat uiterlijk (ook) als merk dient, dan wel omdat de Elwood-broek in zijn uiterlijke kenmerken herkenbaar is als broek van het merk G-Star. De enkele omstandigheid dat G-Star ten aanzien van de bekendheid van de vormmerken uitgebreid reclame heeft gemaakt en daarin met kracht de aandacht heeft gevestigd op de vijf onderscheidende elementen van de broek en op het kniestuk, zoals het hof in het voetspoor van de rechtbank overweegt, kan, [...], dus niet tot de gevolgtrekking leiden dat de marktwaarde van de broeken toegeschreven kan worden aan de wens van het publiek waren met dat merk aan te schaffen' (rov. 3.7.3).

Tot zover volgt de Hoge Raad de conclusie van A-G Verkade. De Hoge Raad vervolgt echter:

'De vraag rijst evenwel of het verwijzingshof aan een hernieuwd onderzoek als hiervoor [...] bedoeld wel behoort toe te komen. Aan de bestreden overwegingen van het hof ligt de opvatting ten grondslag dat de uitsluiting van art. 3 lid 1 onder e, eerste streepje van de Merkenrichtlijn, dus voor zover die betrekking heeft op de door de aard van de waar bepaalde vorm, niet aan een rechtsgeldige merkinschrijving

in de weg hoeft te staan, indien te eniger tijd – [...] voorafgaande aan het depot – de aantrekkelijkheid van de vorm een gevolg is geworden van de wervingskracht die samenhangt met de bekendheid van de vorm als merk' (rov. 3.7.4). 'Het HvJEG heeft [in Philips/Remington²⁷], weliswaar eraan herinnerd dat merken waarvan inschrijving op grond van (onder meer) art. 3 lid 1 onder e van de Merkenrichtlijn moet worden geweigerd, gelet op art. 3 lid 3, niet door het gebruik dat daarvan is gemaakt onderscheidend vermogen kunnen verkrijgen, maar daarmee is niet de hier in het geding zijnde vraag beslist, die immers geen betrekking heeft op het onderscheidend vermogen van het omstreden merk' (rov. 3.7.4).

Dit brengt de Hoge Raad (in zijn verbeteringsarrest d.d. 16 oktober jl.) tot de volgende prejudiciële vraag:

'Moet art. 3 lid 1 onder e, derde streepje aldus worden uitgelegd dat de daarin vervatte uitsluiting de inschrijving als merk van een vorm blijvend belet, indien de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter geheel, dan wel in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen, of mist die uitsluiting toepassing indien, voorafgaand aan de aanvraag om inschrijving, voor het publiek de aantrekkingskracht van de desbetreffende vorm in overwegende mate bepaald is gaan worden door de bekendheid daarvan als onderscheidingsteken?'

Dit is heel interessant. Het betekent dat 'de aantrekkingskracht van de desbetreffende vorm door de bekendheid daarvan als onderscheidingsteken' (volgens de HR) dus iets anders is dan het onderscheidend vermogen zelf. Nu is bekendheid een belangrijke factor (bij het verwerven) van onderscheidend vermogen. Maar kennelijk moet de bekendheid nu uit het onderscheidend vermogen geïsoleerd worden. Vervolgens moet worden gekeken naar de aantrekkingskracht die die bekendheid heeft veroorzaakt met betrekking tot de vorm en moet die aantrekkingskracht vervolgens worden afgewogen tegen de aantrekkingskracht die het gevolg is van de fraaiheid of oorspronkelijk karakter.

Ik kan me er best iets bij voorstellen,²⁸ maar het lijkt mij geen gemakkelijke operatie: de aantrekkelijkheid veroorzaakt door de bekendheid en de aantrekkelijkheid veroorzaakt door fraaiheid van elkaar scheiden en vergelijken. (Terzijde: zouden we een dergelijke operatie ook moeten gaan uitvoeren in het portretrecht met betrekking tot fotomodellen en filmsterren alvorens de 'verzilverbare populariteit' vast te stellen? Worden lelijke mensen door bekendheid aantrekkelijk?).

Ik vermoed evenwel dat het HvJ EG deze vraag in 'de eerst bedoelde zin' gaat beantwoorden, te weten dat de wezenlijke waarde niet door bekendheid kan worden beïnvloed. Eens wezenlijke waarde, altijd wezenlijke waarde. Al was het maar omdat het HvJ dan de verduiveld lastige tweede vraag van de Hoge Raad niet hoeft te beantwoorden:

'Indien het antwoord op vraag 1 in laatstbedoelde zin luidt: in welke mate moet die aantrekkingskracht de overhand hebben gekregen, wil de uitsluiting niet langer van toepassing zijn?'

²⁴ Zie het proefschrift van De Vrey, *Towards a European Unfair Competition Law*, diss. Utrecht 2005.

²⁵ Zie De Vrey, o.c., stelling 2.

²⁶ BenGH 14 april 1989, NJ 1989, 834, m.nt. LWH, BIE 1989, 329, m.nt. Ste (Burberrys I).

²⁷ HvJ EG 18 juni 2002, NJ 2003, 481 m.nt. JHS, IER 2002, p. 251 m.nt. FWG (Philips/Remington).

²⁸ Ik heb zo iets verdedigd in mijn afstudeerscriptie in 1992.

Ik voorzie dat het HvJ EG (mét A-G Verkade) zal menen dat hier sprake is van een 'acte éclairé'. In Philips/Remington overwoog het Hof:

'Om te beginnen zij eraan herinnerd dat een vorm waarvan de inschrijving wordt geweigerd krachtens artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn, [...], in geen geval kan worden ingeschreven op grond van artikel 3, lid 3'.

Aan de Hoge Raad kan worden toegegeven dat het onderscheidend vermogen, verworven door het gebruik dat ervan is gemaakt, nauwkeurig beschouwd iets anders is dan de aantrekkelijkheid van de bekendheid die het gevolg is van het gebruik dat ervan is gemaakt. Ik denk evenwel dat verworven onderscheidend vermogen en door gebruik verworven aantrekkelijkheid toch dermate dicht bij elkaar liggen dat het HvJ het door de Hoge Raad gemaakte onderscheid niet zal willen volgen. Dan wordt het dus: vorm eens van invloed op de wezenlijk waarde, altijd van invloed op de wezenlijke waarde. Dat zal er mogelijk toe leiden dat invloed op de wezenlijke waarde zeer beperkt zal worden geïnterpreteerd.

Maar dat zullen we helaas voorlopig niet weten omdat dat

de Hoge Raad jammer genoeg niet ook meteen even gevraagd heeft hoe de wezenlijke waarde van de waar en de invloed daarvan nu precies bepaald moet worden, los van toenemende bekendheidsinvloeden, en of onze Burberrys I en Burberrys II-criteria inderdaad nog gelden in het geharmoniseerde Europese merkenrecht. Nu lopen we het risico dat het HvJ der EG de eerste vraag 'in de eerst bedoelde' zin beantwoordt, de tweede vraag dus kan laten zitten en we nog steeds niets weten over de 'Europese' wezenlijke waarde.²⁹

Amsterdam, november 2006

²⁹ In de Linde, Rado en Winward zaken liet het Bundesgerichtshof ook al de mogelijkheid voorbij gaan om een vraag te stellen over de wezenlijke waarde. Zie HvJ EG 8 april 2003, BIE 2004, p. 122, IER 2003, 241 (Linde, Rado en Winward). Zie over wezenlijke waarde uitgebreid: Quaadvlieg, 'Concurrence and convergence in industrial design: 3-dimensional shapes excluded by trade mark law' in: Grosheide/Brinkhof (red.), *Intellectual property Law 2004; Articles on Crossing Borders between traditional and actual*, Intersentia 2005.